

**Rb Den Haag, 23 mei 2007, Philips v Princo**



**OCTROOIRECHT - PROCESRECHT**

**Schorsende werking hoger beroep**

**Rechtbank stelt ambtshalve aan de orde dat ingesteld hoger beroep schorsende werking heeft en verzoekt partijen zich daar nader over uit te laten**

De rechtbank stelt ambtshalve het volgende aan de orde. Partijen hebben desgevraagd eerst ten pleidooie aangegeven dat beroep is ingesteld tegen voornoemd vonnis. In beginsel heeft een dergelijk beroep, nu overigens het onderdeel van de beslissing waar deze vervolprocedure op ziet niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, evenwel schorsende werking voor deze procedure (art. 350 Rv, vgl. Hof Den Bosch 28 mei 1998, NJ 1999, 688). Lid 2 van artikel 350 Rv mist toepassing omdat het vonnis van 13 juli 2005 gedeeltelijk eindvonnis (deelvonnis) is, waartegen partijen terstond beroep kunnen instellen. In het ingestelde beroep behoeven partijen zich vervolgens niet te beperken tot het deelvonnis gedeelte van het vonnis van 13 juli 2005 maar het kan zich tevens richten tegen het interlocutoire gedeelte daarvan (HR 23 januari 2004, NJ 2005, 510). Aldus wordt in een dergelijk geval het wettelijk verbod om tussentijds te appelleren doorbroken.

2.4. Alvorens te beslissen, zullen partijen de gelegenheid krijgen zich omtrent het voorgaande uit te laten. Hierbij kunnen zij voorts de strekking van het beroep nader toelichten (met overlegging van de betreffende stukken uit de beroepsprocedure).

Vindplaatsen:

**Rb Den Haag, 23 mei 2007**

(P.G.J. de Heij, mr. G.R.B. van Peurseem en mr. E.F. Brinkman)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 188797 / HA ZA 02-2947

Vonnis van 23 mei 2007

in de zaak van

de naamloze vennootschap

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,

gevestigd te EINDHOVEN,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie (gedeeltelijk voorwaardelijk),

procureur mr. W. Taekema, thans mr. H.J.A. Knijff,

advocaten mr. B.J. van den Broek en F.W.E. Eijsvogels

te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FURNESS LOGISTICS MOERDIJK B.V.,

gevestigd te Zevenbergen,

gedaagde,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. M. van Heeren te Breda,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

MEGA DATA GMBH,

gevestigd te (45307) ESSEN, Duitsland,

procureur mr. R.S. Meijer,

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

PRINCO DIGITAL DISC GMBH,

gevestigd te (D-40878) RATINGEN, Duitsland,

procureur mr. R.S. Meijer,

4. de rechtspersoon naar vreemd recht

PRINCO SWITZERLAND AG,

gevestigd te 6300 ZUG, Zwitserland,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie (gedeeltelijk voorwaardelijk),

advocaat mr. J.C.S. Pinckaers te Amsterdam,

procureur mr. R.S. Meijer.

Partijen zullen hierna Philips, Furness en Princo c.s. genoemd worden.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis, deels eindvonnis, van 13 juli 2005,

- de conclusie na vonnis d.d. 13 juli 2005, tevens akte houdende vermeerdering van eis,

- de conclusie na tussenvonnis van 13.7.2005, tevens akte houdende verzet tegen vermeerdering van eis,

- de pleidooien van 23 maart 2007 van (uitsluitend) Philips en Princo c.s..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

**2. De verdere beoordeling**

2.1. De rechtbank volhardt bij al hetgeen in het eerdere tussenvonnis van 13 juli 2005 is overwogen en beslist. In dit vonnis is geoordeeld dat sprake is van geldige octrooien EP 0 397 238 en EP 0 342 748 van Philips (r.o. 35-48) en dat de CD-R/RW's als door Princo c.s. verhandeld onder de beschermingsomvang daarvan vallen (r.o. 49-57). Voorts is aangenomen dat sprake is van dreigende inbreuk in Nederland (r.o. 61), zodat het gevorderde verbod met nevenvorderingen kon worden toegewezen. Met betrekking tot de schadestaatprocedure evenwel overwoog de rechtbank het volgende:

*62. Ten aanzien van door Philips mogelijk geleden schade als gevolg van overtreding van de APV echter heeft de rechtbank behoefte aan nadere toelichting door partijen. Partijen hebben zich namelijk niet uitgelaten over de vraag of, en zo ja in hoeverre, het verbod van artikel 16 APV, dat volgens de aanhef immers van toepassing is op "goederen waarvan na afloop van de in artikel 9 bedoelde procedure is vastgesteld dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten" ook betrekking heeft op goederen waarvan dat destijds nog niet was vastgesteld en die evenmin onderwerp zijn geweest van optreden van de douaneautoriteiten in de zin van artikel 1 APV. Daarbij kunnen partijen zonedig tevens de invloed van de uitspraken in de onder r.o. 1.f genoemde kort geding-procedure betrekken. Voorts*

dienen partijen stil te staan bij de vraag naar het ver-eiste causale verband tussen de overtreding van de APV en de eventueel door Philips geleden schade.

63. Het eindoordeel met betrekking tot de gevorderde schadestaatprocedure zal daarom worden aangehouden. Philips zal zich als eerste bij conclusie hebben uit te laten.

2.2. De beslissing in het tussenvonnis, deels eindvonnis, luidde als volgt:

*In conventie:*

**VERBIEDT Princo c.s., ieder afzonderlijk, om CD-R discs en CD-RW discs die met het oog op de rechten van Philips moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub (i) van Verordening EG 1383/2003, de volgende handelingen in Nederland te verrichten: in het douanegebied van de Gemeenschap binnen te brengen, in het vrije verkeer te brengen, buiten het douanegebied van de Gemeenschap te brengen, of dergelijke goederen (weer) uit te voeren, of die onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot op te slaan, dan wel een of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, deze uit te lokken, te bevorderen of (stelselmatig en berekenend) daarvan te profiteren;**

**VERBIEDT Furness om CD-R discs en CD-RW discs (waarvan Furness weet dat die door of namens Princo Corporation dan wel door of namens een andere tot het Princo concern behorende vennootschap zijn geproduceerd en/of die aan Furness worden aangeleverd in een verpakking en/of met bijbehorende vervoersdocumenten waarop de naam PRINCO is vermeld) die met het oog op de rechten van Philips moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub (i) van Verordening EG 1383/2003, de volgende handelingen in Nederland te verrichten: in het douanegebied van de Gemeenschap binnen te brengen, in het vrije verkeer te brengen, buiten het douanegebied van de Gemeenschap te brengen, of dergelijke goederen (weer) uit te voeren, of die onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot op te slaan, dan wel een of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, deze uit te lokken, te bevorderen of (stelselmatig en berekenend) daarvan te profiteren;**

**VERBIEDT Princo c.s., ieder afzonderlijk, iedere verdere betrokkenheid bij handelingen (in de zin van: handelingen te doen uitvoeren, uit te lokken, te bevorderen of (stelselmatig en berekenend) daarvan te profiteren) die inbreuk opleveren op de rechten die Philips kan ontlenen aan de in het lichaam van de inleidende dagvaarding genoemde octrooien, dan wel één van die octrooien, in Nederland;**

**VERBIEDT Furness iedere verdere betrokkenheid bij handelingen (in de zin van: handelingen te doen uitvoeren, uit te lokken, te bevorderen of (stelselmatig en berekenend) daarvan te profiteren) met betrekking tot CD-R discs en CD-RW discs (waarvan Furness weet dat die door of namens Princo Corporation dan wel**

**door of namens een andere tot het Princo concern behorende vennootschap zijn geproduceerd en/of die aan Furness worden aangeleverd in een verpakking en of met bijbehorende vervoersdocumenten waarop de naam PRINCO is vermeld) die inbreuk opleveren op de rechten die Philips kan ontlenen aan de in het lichaam van de inleidende dagvaarding genoemde octrooien, dan wel één van die octrooien, in Nederland;**

**BEVEELT Furness om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis de CD-R discs waarop de ten laste van de betreffende gedaagden gelegde beslagen betrekking hebben, ter vernietiging af te geven aan het in Nederland gevestigde adres dat Philips daartoe aan Furness zal opgeven; met de bepaling dat Princo c.s. de betreffende afgifte en vernietiging zullen moeten gehangen en gedogen;**

**VEROORDEELT Furness en Princo c.s., ieder afzonderlijk, tot betaling aan Philips van een dwangsom van EUR 25.000,- voor iedere dag waarop zich mocht voordoen dat aan de betrokken gedaagde kan worden toegerekend, dat aan de hiervoor gevorderde verboden en/of aan de hiervoor gevorderde bevelen niet, dan wel niet volledig en behoorlijk is voldaan, dan wel naar keuze van Philips, een dwangsom van EUR 1.000,- voor iedere CDR disc of CD-RW disc ten aanzien waarvan een overtreding van één of meer van de gevorderde verboden of bevelen als hiervoor bedoeld mocht hebben plaatsgehad;**

**VERKLAART dit vonnis, voorzover tot zover in conventie geweest, uitvoerbaar bij voorraad;**

**HOUDT iedere verdere beslissing AAN;**

**VERWIJST de zaak naar de rol van 6 weken na heden voor uitlating bij conclusie als vermeld in r.o. 62, ten eerste door Philips;**

*In reconventie*

**WIJST het gevorderde AF;**

**VEROORDEELT Princo c.s., hoofdelijk, in de op deze procedure in reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Philips begroot op nihil aan verschotten en EUR 585,- aan procureurssalaris;**

**VERKLAART dit vonnis, voorzover het de proceskostenveroordeling in reconventie betreft, uitvoerbaar bij voorraad.**

2.3. De rechtbank stelt ambtshalve het volgende aan de orde. Partijen hebben desgevraagd eerst ten pleidooie aangegeven dat beroep is ingesteld tegen voornoemd vonnis. In beginsel heeft een dergelijk beroep, nu overigens het onderdeel van de beslissing waar deze vervolgprocedure op ziet niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, evenwel schorsende werking voor deze procedure (art. 350 Rv, vgl. Hof Den Bosch 28 mei 1998, NJ 1999, 688). Lid 2 van artikel 350 Rv mist toepassing omdat het vonnis van 13 juli 2005 gedeeltelijk eindvonnis (deelvonnis) is, waartegen partijen terstond beroep kunnen instellen. In het ingestelde beroep behoeven partijen zich vervolgens niet te beperken tot het deelvonnis gedeelte van het vonnis van 13 juli 2005 maar het kan zich tevens richten tegen het interlocutoire gedeelte daarvan (HR 23 januari 2004, NJ 2005, 510). Aldus wordt in een dergelijk geval het wettelijk verbod om tussentijds te appelleren doorbroken.

2.4. Alvorens te beslissen, zullen partijen de gelegenheid krijgen zich omtrent het voorgaande uit te laten. Hierbij kunnen zij voorts de strekking van het beroep nader toelichten (met overlegging van de betreffende stukken uit de beroepsprocedure).

### **3. De beslissing**

De rechtbank

#### **in conventie**

3.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 20 juni 2007 voor het nemen van een akte door beide partijen over hetgeen is vermeld onder 2.3,

3.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

---